

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa ARNOLD NUTRITION MANAGEMENT GROUP, LLC., com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão de fls. 173/175, proferida pela MM. Juíza da 13ª Vara Federal/RJ, Márcia Maria Nunes de Barros, nos autos do processo nº 0120405-08.2014.4.02.5101 (2014.51.01.120405-6), na qual deferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos dos registros marcários e dos pedidos de registro, todos de titularidade da ora agravante, constantes da decisão agravada, *in verbis*:

Fls. 73/175:

"ARNOLD SCHWARZENEGGER, MUSCLEPHARM CORPORATION e FITNESS PUBLICATIONS, INC. propõem ação de procedimento ordinário em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de ARNOLD NUTRITION MANAGEMENT GROUP, LLC, com pedido liminar, objetivando a suspensão dos efeitos dos registros de n.ºs 827.030.118, 827.311.907, 828.020.957, 828.433.836, 901.766.429, 828.435.367, 901.506.575, 901.515.175, 902.148.575, 901.506.478, 828.435.383, 828.434.611, 901.508.187, 901.508.217, 901.515.230, 828.435.375, 829.208.135, 828.494.606; objetivando, ainda, o sobrestamento dos pedidos de registros n.ºs 903.694.247, 829.835.547, 829.131.639, 829.566.716, 829.566.724, 829.566.759, 828.993.190, 829.005.307, 829.970.061, 828.993.130, 829.834.621, 827.714.157, 829.578.137, 829.062.432, 829.566.660, 829.205.659, 829.441.573 e, por fim, seja encaminhado ofício ao INPI para publicação na RPI a notícia de que todos os registros citados anteriormente encontram-se sub judice.

Relatam que os registros em questão foram depositados e concedidos em afronta aos direitos de propriedade intelectual e de personalidade do primeiro autor, e em desacordo com a legislação vigente; reforçam a fama internacional do primeiro autor, devido às suas atividades como ator, político e empresário; alegam ser, Arnold Schwarzenegger, consagrado como referência mundial de halterofilismo, uma vez que conquistou títulos de campeão no maior evento de prestígio do fisiculturismo; tal notoriedade fez lançar o nome ARNOLD no ramo do



fisiculturismo, culminando com a criação de eventos internacionais sob a marca ARNOLD, registrando a mesma ao redor do mundo; no Brasil, os primeiros registros foram depositados em 1994 (n.ºs 817.674.764 e 817.674.772); aduzem ser indissociável do nome e imagem do primeiro autor, o uso da expressão ARNOLD no ramo de fisiculturismo; o primeiro autor afastou-se de suas atividades temporariamente, quando eleito governador da Califórnia; nesse período, a segunda ré depositou, a partir de 2004, pedidos de marca perante o INPI, concedidos com exclusividade de direitos sobre o nome ARNOLD, para designar produtos e serviços em ramos de atividade idênticos ou afins àqueles em que o primeiro autor fez consagrar seu nome e marca ARNOLD; no ano de 2005, foi fundada a empresa ARNOLD NUTRITION MANAGEMENT GROUP LLC, titular dos registros da marca ARNOLD no Brasil; ao retomar suas atividades empresariais, o primeiro autor depositou perante o INPI novos pedidos de registro para as marcas ARNOLD SPORTS FESTIVAL, ARNOLD SCHWARZENEGGER e ARNOLD CLASSIC, sendo surpreendido pelos outros registros, objetos da ação judicial; em propaganda recente postada pela ré em sua página em uma rede social, pode ser lido o nome "SCHWARZENEGGER CLASSIC", deixando claro a má fé da mesma.

Brevemente relatado, passo a decidir.

O parágrafo único do art. 173 da LPI dispõe que "o juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios". Como requisitos processuais próprios, podemos considerar aqueles previstos no art. 273, caput e incisos e §2º do Código de Processo Civil, referentes ao instituto da antecipação de tutela, que são: existência de prova inequívoca; verossimilhança da alegação; existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade do provimento antecipado.

Analizando os pressupostos para a antecipação pretendida, verifico estarem todos presentes neste caso.

Em que pese a concessão pelo INPI dos registros das marcas envolvendo o signo "ARNOLD" em favor da empresa ré, é fato notório, que prescinde de qualquer comprovação, o de que o nome do autor ARNOLD SCHWARZENEGGER é indissociavelmente ligado a atividades de fisiculturismo e esportes de lutas. Além disso, por meio das provas acostadas aos autos, é possível concluir que a parte



autora vem utilizando a marca ARNOLD, anteriormente ao requerimento dos registros da empresa ré, para designar competições de fisiculturismo, atividade à qual é inequivocamente associada a venda de alimentos nutricionais e/ou suplementos alimentares.

Por outro lado, marca característica da tutela liminar é a urgência na sua efetivação. No caso, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está plenamente demonstrado, na medida em que houve antecipação de tutela concedida pelo juízo de Curitiba, que causou inegável prejuízo à reputação do primeiro autor e dos produtos comercializados por seus representantes, sendo a mesma divulgada amplamente pela ré em suas redes sociais.

Por fim, não há dúvidas quanto à reversibilidade do provimento pleiteado pela empresa autora.

Do exposto, DEFIRO o pedido de liminar, nos termos do artigo 173 e seu parágrafo único da LPI, para determinar a suspensão dos efeitos dos registros de n.ºs 827.030.118, 827.311.907, 828.020.957, 828.433.836, 901.766.429, 828.435.367, 901.506.575, 901.515.175, 902.148.575, 901.506.478, 828.435.383, 828.434.611, 901.508.187, 901.508.217, 901.515.230, 828.435.375, 829.208.135, 828.494.606; o sobrestamento dos pedidos de registros n.ºs 903.694.247, 829.835.547, 829.131.639, 829.566.716, 829.566.724, 829.566.759, 828.993.190, 829.005.307, 829.970.061, 828.993.130, 829.834.621, 827.714.157, 829.578.137, 829.062.432, 829.566.660, 829.205.659, 829.441.573.

Deverá o INPI publicar em seu site oficial e na RPI a notícia de que todos os registros citados anteriormente encontram-se sub judice, até decisão final na presente demanda.

Intimem-se. Citem-se os réus, sendo a empresa ré por meio de carta precatória, na pessoa de seu procurador legal (art.217 da LPI)."

Alega a agravante, em síntese, o seguinte:

1) Que foi fundada nos Estados Unidos por uma equipe com mais de 20 (vinte) anos de experiência e envolvimento na indústria da suplementação alimentar, especialmente voltada para atletas. Afirma que quando da fundação da empresa, o nome escolhido, entre tantos outros, foi o prenome "ARNOLD" tanto para compor o nome comercial, quanto para a marca que seria utilizada para identificar os respectivos produtos, não tendo sido objeto até então de qualquer impugnação por parte dos agravados;

2) Que em 2004 iniciou a distribuição e comercialização de seus produtos no mercado brasileiro, onde rapidamente alcançou destaque e reconhecimento do público consumidor, sendo agraciada com inúmeras premiações listadas à fl. 42 da inicial do presente recurso (fls. 74/81). Aduz que com o fim de consolidar a marca "ARNOLD NUTRITION" no mercado nacional, realiza vultosos investimentos em marketing e propaganda, mediante a participação em feiras e anúncios em mídia (documentos de fl. 82);

3) Que o evento "ARNOLD CLASSICS", do qual o primeiro agravado, ARNOLD SCHWARZENEGGER, é fundador, realizou sua primeira edição no Brasil em 2013, contando com a participação e o patrocínio da agravante, situação que se repetiu no recentemente no Rio de Janeiro;

4) Que no Brasil depositou várias marcas, cuja nulidade é perseguida pelos agravados, destacando-se os registros a seguir (todos referentes à marca "ARNOLD NUTRITION") que foram concedidos pelo INPI com o seguinte apostilamento: "sem uso exclusivo da palavra nutrition": **827.030.118** (depositado em 22/10/2004 e concedido em 09/9/2008 - fl. 86), **827.311.907** (depositado em 30/03/2005 e concedido em 29/6/2010 - fl.85), **828.020.957** (depositado em 17/11/2005 e concedido em 29/6/2010 - fl. 84). Afirma que tendo o INPI estabelecido a restrição quanto a exclusividade do termo "nutrition", resta



incontroverso que a expressão "ARNOLD" é o único elemento distintivo das marcas de titularidade da agravante;

5) Que também é titular dos seguintes registros e pedidos de registro (todos relativos à marca "ARNOLD NUTRITION"), depositados no USPTO (United States Patent and Trademark Office): registro nº 3069936 (processo: 76/628974 - depositado em 24/1/2005 e concedido em 21/3/2006 - estando em plena vigência até 21/3/2016 - fls. 90/91), pedido de registro nº 86/126.888 (depositado em 22/11/2013 - fl. 92/94), pedido de registro nº 86/125.670 (depositado em 22/11/2013 - fl. 92/94). Ressalta que o USPTO reconheceu em relação ao processo 76/628974 o status de "incontestability", consoante fl. 94;

6) Que embora os agravados aleguem que iniciaram o uso do nome "ARNOLD" para eventos internacionais em 1989, é certo que os pedidos de registro dos mesmos junto ao USPTO foram posteriores aos pedidos de registro da agravante (marca "ARNALD SPORTS FESTIVAL" - processo nº 3192055, depositada em 18/8/2005 e concedida em 02/01/2007 - fl. 99 e marca "ARNOLD CLASSIC" - processo nº 3208453, depositada em 05/4/2006 e concedida em 13/2/2007 - fls. 97);

7) Que a terceira agravada já foi titular de dois registros no território nacional da marca "ARNOLD", porém os mesmos já foram extintos em 2005 (registros 817.674.764 e 817.674.772 - fls. 101/102);

8) Que partindo-se da premissa de que o Brasil adotou o sistema atributivo e considerando que os registros da agravante são anteriores aos da terceira agravada (FITNESS PUBLICATIONS, INC.) tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, deve-se reconhecer que vigora em favor da agravante o privilégio da anterioridade impeditiva capaz de impedir o registro e o uso do nome "ARNOLD" de forma isolada e destacada pelos agravados;

9) Que consoante listagem de fl. 50 da inicial do presente recurso existem várias marcas formadas pelo nome "ARNOLD" registradas no INPI, ressaltando também que nos Estados Unidos os agravados convivem com inúmeras outras marcas igualmente compostas pelo termo "ARNOLD", conforme extrato obtido junto ao USPTO (fls. 103/105), razão pela qual entende que o sinal "ARNOLD" está diluído;

10) Que o nome "ARNOLD" não é dotado de notoriedade, sendo que o primeiro agravado sempre utilizou o seu nome de forma completa (ARNOLD SCHWARZENEGGER), não consagrando como marca e identificação pessoal a expressão isolada "ARNOLD", como indissociável de sua imagem;

11) Que a agravante jamais fez qualquer associação entre a sua marca e tampouco seus produtos com o primeiro agravado, tendo sido, inclusive, aceita como participante e patrocinadora das duas edições da "ARNOLD CLASSIC BRASIL";

12) Que a arte desenvolvida para a apresentação dos produtos dos agravados não atentou para direito de terceiros, especialmente da agravante, na medida em que utilizou o nome "ARNOLD" de forma isolada e destacada, propiciando assim confusão ao público consumidor que já estava habituado com os produtos a ora agravante identificados pela marca "ARNOLD NUTRITION", razão pela qual a agravante ingressou a Justiça Estadual de Curitiba/PR (proc. nº 0006663-53.2014.8.16.0001), obtendo decisão judicial de antecipação da tutela para o fim de impor à empresa distribuidora dos produtos da linha "ARNOLD SCHWARZENEGGER SERIES" a abstenção do uso da referida marca com destaque apenas para o nome "ARNOLD", consoante fls. 122/128. Ressalta que a decisão foi objeto de agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi negado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (fls. 129/139);

13) Que a alegação de má-fé não passou de um mero artifício utilizado pelos agravados para justificar a propositura da ação de nulidade após ultrapassado o prazo prescricional. Afirma que com o fim de demonstrar a suposta má-fé da agravante, os agravados limitaram-se a colacionar nos autos originários (fls. 13 e 15 dos autos originários) duas imagens extraídas da página do *Facebook* da agravante: Uma se refere a marca "ARNOLD NUTRITION", na qual aparece o logotipo do evento "ARNOLD CLASSIC BRASIL", pois em sendo a agravante participante e patrocinadora do evento em questão, nada mais natural que ocorra a divulgação do mesmo através dos meios publicitários. A outra imagem possui a fotografia do fisiculturista Vince Taylor posando ao lado dos produtos da



agravante e contendo ao fundo um troféu e um cinturão grafado com o nome "ARNOLD SCHWARZENEGGER". Afirma que Vince Taylor é um esportista patrocinado pela agravante e que viria ao Brasil para o evento, já tendo participado de inúmeras competições de fisiculturismo, inclusive de várias edições da ARNOLD CLASSICS, consagrando-se campeão nos anos de 1992 e 1998, obtendo o cinturão que aparece na foto;

14) Que a complexidade da matéria em tela não comporta reconhecimento inequívoco da verossimilhança das alegações, não sendo possível a antecipação dos efeitos da tutela, não tendo sido preenchidos os requisitos legais, na medida em que a marca da agravante foi concedida há mais de 05 (cinco) anos, os produtos identificados pela marca "ARNOLD NUTRITION" vem sendo comercializado há mais de 08 (oito) anos, além a agravante ter sido aceita nas duas edições do evento "ARNOLD CLASSIC BRASIL" não só como participante, mas também como patrocinadora;

Por fim, argumenta que o agravado não está proibido de utilizar a marca "ARNOLD SCHWARZENEGGER", sendo que as consequências decorrentes da decisão agravada certamente causarão um severo impacto na atividade desenvolvida pela agravante, com significativa redução de faturamento e demissões, o que por certo caracteriza a irreversibilidade do provimento em relação à agravante, razão pela qual **postula a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso.**

Informação da Assessoria deste Gabinete à fl. 180 no sentido de que o presente recurso foi autuado com as peças desordenadas.

Ato ordinatório à fl. 182 remetendo os autos à DIDRA para retificação.

Certidão à fl. 182 no sentido de que as peças foram devidamente ordenadas.

Petição da agravante à fl. 184 juntando novamente a petição inicial do presente recurso, acompanhada dos respectivos documentos devidamente identificados.

Relatado. Decido.

O art. 273 do CPC impõe como requisitos para a concessão da tutela antecipada a existência de prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação, cumulado com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda abuso de direito de defesa pelo Réu e, ademais, como pressuposto negativo, o perigo de irreversibilidade da medida.

Não vislumbro a existência de verossimilhança das alegações necessárias à concessão da antecipação da tutela concedida pela magistrada, conforme a seguir será exposto.

Com efeito, no presente caso constato que a ora agravante foi patrocinadora do evento "ARNOLD CLASSIC" no Brasil, cujo fundador é o primeiro agravado, ARNOLD SCHWARZENEGGER, fato, inclusive mencionado pelos próprios agravados na inicial dos autos originários (fl. 57/60).

Em relação a esse aspecto, constata-se que se por um lado os autores, ora agravados, afirmem às fls. 57/60. (cópia da inicial dos autos originários - fl. 13 e segts.) que a ora agravante usou de má-fé ao associar a sua marca ("ARNOLD NUTRITION") à imagem do primeiro agravado (ARNOLD SCHWARZENEGGER), a agravante, por sua vez, argumenta que tais fatos se deram em virtude justamente do fato de ser participante e patrocinadora do evento "ARNOLD CLASSIC", consoante item nº 13 do relatório da presente decisão, *in verbis*:

"os agravados limitaram-se a colacionar nos autos originários (fls. 13 e 15 dos autos originários) duas imagens extraídas da página do Facebook da agravante: Uma se refere a marca "ARNOLD NUTRITION", na qual aparece o logotipo do evento "ARNOLD CLASSIC BRASIL", pois em sendo a agravante participante e patrocinadora do evento em questão, nada mais natural que ocorra a divulgação do mesmo através dos meios publicitários. A outra imagem possui a fotografia do fisiculturista Vince Taylor posando ao lado dos produtos da agravante e contendo ao fundo um troféu e um cinturão grafado com o nome "ARNOLD SCHWARZENEGGER". Afirma que Vince Taylor é um esportista



patrocinado pela agravante e que viria ao Brasil para o evento, já tendo participado de inúmeras competições de fisiculturismo, inclusive de várias edições da ARNOLD CLASSICS, consagrando-se campeão nos anos de 1992 e 1998, obtendo o cinturão que aparece na foto"

No que tange a questão das marcas das empresas em litígio, observa-se que a terceira agravada, FITNESS PUBLICATIONS, INC., depositou em 06/1/1994 no INPI os registros 817.674.764 e 817.674.772, ambos relativos à marca nominativa "ARNOLD SCHWARZENEGGER", tendo sido extintos em 2005 (fls. 101/102). Já a agravante, consoante fl. 86, depositou o seu primeiro registro (nº 827.030.118), relativo à marca mista "ARNOLD NUTRITION" em 22/10/2004. Ou seja, a agravante já vinha utilizando a sua marca no mínimo desde 2004. Não obstante, o primeiro agravado, ARNOLD SCHWARZENEGGER, veio a aceitar que a agravante patrocinasse o evento ARNOLD CLASSICS posteriormente, em 2013. Tal fato por si só afasta o preenchimento do requisito do *periculum in mora*.

Ora, dentro desse contexto, para que se possa comprovar a má-fé, necessário se faz a dilação probatória. No caso não se trata de afirmar que a má-fé não possa estar presente, mas sim que, para que seja efetivamente atestada, é indispensável a instrução do processo originário com a manifestação das partes e a juntada de documentos, não havendo como visualizar a probabilidade do direito nessa fase processual.

Ademais, releve-se que, a rigor, a decisão da Justiça do Paraná, de fls. 122/128, concedeu em parte a antecipação da tutela tão somente para determinar que a marca "ARNOLD CLASSIC" apenas possa ser utilizada na forma conjunta (ARNOLD + CLASSIC) e com igual destaque para ambos os nomes. Já a agravante, encontra-se com os seus registros marcários suspensos pelo Juízo *a quo*, estando, desta forma, impedida de comercializar os seus produtos.

Nesse sentido é o seguinte julgado desta Primeira Turma, *mutatis mutandis*:

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 do CPC - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PATENTE - NÃO CABIMENTO - QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1- Agravo de instrumento interposto pela empresa BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que pleiteava a suspensão dos efeitos da Patente de Invenção PI 9914639-8, de titularidade da agravada, SEB SA., somente em relação à agravante/autora, ante a ausência de atividade inventiva;

2- A carência de atividade inventiva da patente PI 9914639-8, conforme decidido sabiamente pela magistrada, é questão que, pela sua natureza, exige dilação probatória, notadamente em se tratando de Patente de Invenção em que a produção de laudo pericial nos autos originais, com posterior contraditório, torna-se essencial para a formação do Juízo de valor a fim de que o Juízo a quo possa elaborar a sua convicção, razão pela qual, os documentos de fls. 19/403 do presente recurso não dão suporte a pretensa antecipação de tutela inaudita altera parte;

3- A questão da agravante estar proibida de comercializar o seu produto (“Super Liss”), em virtude de sentença proferida pelo Juízo da 27ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, conforme, inclusive, assentado na decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo, de fls. 454/456, tal fato somente vem a corroborar para se concluir que a dilação probatória se torna imperiosa ao desfecho da presente controvérsia, situação incompatível com o juízo preliminar;

4- Agravo de Instrumento improvido.

(TRF/2ª Região - Primeira Turma Especializada - Agravo de Instrumento: 2009.02.01.018387-4 - E-DJF2R: 23/09/2010 – Pág.: 102 - Relator: Des. Fed. ABEL GOMES)

Por fim, ressalte-se, ainda, que o juiz da causa tem o poder diretivo do processo e, em sede de livre convencimento, é quem deve decidir as questões submetidas ao Judiciário em fase de conhecimento. O relator do Agravo deverá reformar essas decisões em casos excepcionais, situações teratológicas, mas nunca se substituir, corriqueiramente, ao juiz da causa.



Ante o exposto, **DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO** somente para **determinar a suspensão da decisão agravada no que se refere aos registros marcários já concedidos à agravante que deverão permanecer em vigência até o julgamento do presente recurso.**

Em relação aos pedidos de registro que ainda encontram-se pendentes de concessão definitiva, razoável que os mesmos permaneçam sobrestados, na medida em que a questão de fundo encontra-se ainda em discussão no Judiciário.

Comunique-se ao Juízo *a quo* o inteiro teor desta decisão.

Após, intime-se a parte agravada em cumprimento ao art. 527, V, do CPC, para que apresente, no prazo legal, se desejar, a sua resposta.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Após, retornem para julgamento.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2014.

ABEL GOMES

Desembargador Federal

Relator

